

## ATTORNEY DOCKET: P6191

**PATENT** 

## IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicants: Rolland-Yves Mauvernay )	"Express Mail" mailing label numberEL178952262US
Serial No.: 09/807,586 )	Date of Deposit August 15, 2001
Filed: April 12, 2001 )	I hereby certify that this paper or fee is being deposited with the United States Postal Service "Express Mail Post Office to Addressee" service under 37 CFR § 1.10 on the date indicated
For: OXALIPLATINUM )	above and is addressed to the Commissioner of Patents and Trademarks, Washington, D.C. 20231.
PREPARATION PACKAGING )	LaTonya Bryant-Taylor
)	(Typed or printed name of person mailing paper or fee)
Examiner: Unknown )	Katonya Bayant - Vaylon
Group Art Unit: Unassigned )	((Signature of person mailing paper or fee)

COMMISSIONER FOR PATENTS BOX PCT U.S. PATENT & TRADEMARK OFFICE WASHINGTON, D.C. 20231

## RESPONSE TO NOTIFICATION OF A DEFECTIVE RESPONSE

Dear Sir:

This is in response to the Notification of a Defective Response which was mailed July 20, 2001. The Notification sets a deadline for response expiring August 20, 2001.

## **REMARKS**

The Notification of a Defective Response (copy enclosed) indicates that Applicant's response filed July 11, 2001, in response to the Notification of Missing Requirements, failed to include the translation of the International Application into English.

ATTORNEY DOCKET: P6191

**PATENT** 

Applicant(s): Rolland-Yves Mauvernay

Serial No.:

09/807,586

Applicant respectfully submits that the translation was provided at the time Applicant originally entered the U.S. National Phase. In particular, the application as filed April 12, 2001 included a translation of the International Application, as well as a translation of amended specification page 2 and claim pages 9 and 10. Further, the original application included Verification of the English Translation.

In support of the foregoing, Applicant submits herewith the following:

1. Copy of Certification Under 37 CFR 1.10 regarding entering the U.S. National Phase;

- 2. Copy of the Transmittal Letter, which includes a checkbox for the English Translation (item number 6), and the Verification of English Translation and translation of amended specification page 2, and claim pages 9 and 10 (item number 19) (2 pages);
- 3. Copy of the cover page of the published International Application, including an English Translation of the abstract
- 4. Copy of the English Translation and Verification of English Translation; and
- 5. Copy of the returned postcard date-stamped and confirming that the U.S. Patent Office received the English Translation.

In view of the foregoing, Applicant respectfully submits that the foregoing is fully responsive to the Notification of a Defective Response, and that no fee is required in connection with the foregoing.

## ATTORNEY DOCKET: P6191

**PATENT** 

Applicant(s): Rolland-Yves Mauvernay

Serial No.:

09/807,586

Please feel free to telephone the undersigned in the event you have any questions or comments.

Respectfully submitted,

Michael L. Kenaga

Reg. No. 34,639

Piper Marbury Rudnick & Wolfe

P.O. Box 64807

Chicago, IL 60664-0807 Phone: (312) 368-4000 (312) 236-7516 Fax:

	Filing Date 12 April 2001	Examiner	Group Art Unit
vention: KALIPLATINUM PREPAI			
KALIPLATINUM PREPAI			
	RATION PACKAGING		
·	·		
		·	
٠.			
I hereby certify that this	Utility Patent Application (N	National Phase Entry)	
,		(Identify type of correspondence)	
is being deposited with th	ne United States Postal Serv	vice "Express Mail Post Office	to Addressee" service under
37 CFR 1.10 in an envelo	ope addressed to: The Assist	tant Commissioner for Patents,	Washington, D.C. 20231 or
April 12, 20 (Date)		,	
(Duie)			
	·	Belinda L. M (Typed or Printed Name of Person	
		Julinden	Martin 11
	·	(Signature of Person Mailin	g Correspondence)
		, EL1789524	183US
		("Express Mail" Mailing	Label Number)
			•
	Note: Each naner must h	nave its own certificate of mailing.	
		are to over continued or maining.	40
		X-	
			·
			·
	•		

•									
FORM F	TO-1390	O(Modified) UM	ENT OF COMMERCE PATENT AND TRADEMARK OFFICE	, ORNEY SDOCKET NUMBER					
		ANSMITTAL LETTE	R TO THE UNITED STATES	P-6191					
	DESIGNATED/ELECTED OFFICE (DO/EO/US)  U.S. APPLICATION NO. (IF KNOWN, SEE 37 CFR								
•	(	CONCERNING A FIL	ING UNDER 35 U.S.C. 371						
INTEI		ONALAPPLICATIONNO. PCT/IB99/01670 -	INTERNATIONAL FILING DATE 13 October 1999	PRIORITY DATE CLAIMED  14 October 1998					
		IVENTION							
OXA	LIPI	LATINUM PREPARATIO	ON PACKAGING	·					
		r(S) FOR DO/EO/US							
Rolla	ind-Y	ves MAUVERNAY							
Appli	cant h	erewith submits to the United	States Designated/Elected Office (DO/EO/US)	the following items and other information:					
l.	⊠		of items concerning a filing under 35 U.S.C. 3						
2.			EQUENT submission of items concerning a fi	· ·					
3.		This is an express request to begin national examination procedures (35 U.S.C. 371(f)) at any time rather than delay examination until the expiration of the applicable time limit set in 35 U.S.C. 371(b) and PCT Articles 22 and 39(1).							
4.	$\boxtimes$	A proper Demand for Interna	tional Preliminary Examination was made by t	he 19th month from the earliest claimed priority date.					
5.	$\boxtimes$	A copy of the International A	pplication as filed (35 U.S.C. 371 (c) (2))						
	a.  is transmitted herewith (required only if not transmitted by the International Bureau).								
		b. 🛮 has been transmitted by the International Bureau.							
		c. $\square$ is not required, as the application was filed in the United States Receiving Office (RO/US).							
6.	$\boxtimes$	A translation of the International Application into English (35 U.S.C. 371(c)(2)).							
7.		A copy of the International Search Report (PCT/ISA/210).							
8.		Amendments to the claims of the International Application under PCT Article 19 (35 U.S.C. 371 (c)(3))							
		a. are transmitted here	with (required only if not transmitted by the In	iternational Bureau).					
		b.  have been transmitt	ed by the International Bureau.						
	c.  have not been made; however, the time limit for making such amendments has NOT expired.								
		d.   have not been made	and will not be made.						
9.		A translation of the amendment	ents to the claims under PCT Article 19 (35 U.	S.C. 371(c)(3)).					
10.		An oath or declaration of the	inventor(s) (35 U.S.C. 371 (c)(4)).						
11.		,							
12.		A translation of the annexes to the International Preliminary Examination Report under PCT Article 36 (35 U.S.C. 371 (c)(5)).							
It	ems 1	3 to 18 below concern docum	nent(s) or information included:						
13.			Statement under 37 CFR 1.97 and 1.98.						
14.		at an orman and a second and a							
15.		A FIRST preliminary amend							
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	NT preliminary amendment.	•					
16.		A substitute specification.		·					
17.		A change of power of attorne	y and/or address letter.						
18.	$\boxtimes$	Certificate of Mailing by Exp	oress Mail						
19.	$\boxtimes$	Other items or information:		<u> </u>					
		Verification of English Tra Translation of amended Sp	CT International Application No. PCT/IB99/ nslation of International Application ecification, page 2 and claims pages 9 and 10 numbers 1 through 6, containing Figures 1-7	,					

LS APPLICATIONNO HERX EE 37 CFR INTERNATIONAL APPLICATION PCT/FR98/01037						NOT NET NOT WARREST			
20. The following fees are submitted:							S Profise No.		
BASIC NATIONAL FEE ( 37 CFR 1.492 (a) (1) - (5)) :						0.1.2000			
	Search Report has been prepared by the EPO or JPO					•			
_			amination fee paid		(1.482)				
No international preliminary examination fee paid to USPTO (37 CFR 1.482) but international search fee paid to USPTO (37 CFR 1.445(a)(2))									
	Neither international preliminary examination fee (37 CFR 1.482) nor international search fee (37 CFR 1.445(a)(2) paid to USPTO								
International preliminary examination fee paid to USPTO (37 CFR 1.482) and all claims satisfied provisions of PCT Article 33(2)-(4)									
				ATE BASIC FI		OUNT =	ŀ	\$860.00	
Surcha	rge of \$130.0	0 for furnishing	the oath or declar	ration later than	□ 20	0 🗆 30	,	\$0.00	
	AIMS		ER FILED	NUMBER EX	TRA	RATE		30.00	<u> </u>
Total c	laims	9	- 20 =	0		x \$18.0	0	\$0.00	
Indepe	ndent claims	l l	- 3=	0		x \$80.0	0	\$0.00	
Multip	le Dependen	t Claims (check	if applicable).			Ø		\$270.00	
	_			ABOVE CAL			=	\$860.00	
Reduct must al	ion of 1/2 for so be filed (!	filing by small Note 37 CFR 1.9	entity, if applicat ), 1.27, 1.28) (che	ole. Verified Small E eck if applicable).	Entity State	ement		\$0.00	
					SUB	TOTAL	=	\$1,130.00	
Process months	sing fee of \$1 from the ear	30.00 for furnishiest claimed pri	hing the English t ority date (37 CF	ranslation later than R 1.492 (f)).	□ 20	<b>o</b> 🗆 30	+	\$0.00	
				TOTAL NAT	IONAI	LFEE	=	\$1.130.00	
Fee for accomp	recording the panied by an a	e enclosed assign	nment (37 CFR 1. r sheet (37 CFR 3	.21(h)). The assignm 3.28, 3.31) (check if	ent must b	e).		\$0.00	
				TOTAL FEES	ENCL	OSED	=	\$1,130.00	
								Amount to be: refunded	\$
								charged	S
		the amount of		to cover the above					
X	_	ge my Deposit A		<b>18-2284</b> in the	amount of	\$1,130.00	)	to cover the abov	e fees.
A duplicate copy of this sheet is enclosed.									
$\boxtimes$	The Commi	ssioner is hereby	y authorized to ch	arge any fees which	may be req	uired, or cre	dit any	overpayment	
to Deposit Account No. 18-2284 A duplicate copy of this sheet is enclosed.									
NOTE: l.137(a	: Where an a	appropriate tim st be filed and g	e limit under 37 ranted to restore	CFR 1.494 or 1.495 the application to p	has not b	een met, a p atus.	etition	to revive (37 CFR	
SEND A	ALL CORRE	SPONDENCE	TO:		_		. //		
Micha	el L. Kenaga	3			]	SIGNATI	CA	$W \propto /S$	my (
		Y RUDNICK &	WOLFE			SÍGNÁTU	KE		. 0
	lox 64807 go, Illinois, 6	0664-0807				Michael	L. Ke	naga	
	g ., <b>_, v</b>					NAME			
						34,639	_		
						REGISTR	ATIO	NUMBER	
						DATÉ	W	112,2	<i>VO</i>
					1	DATE			

IN THE MATTER OF INTERNATIONAL PATENT APPLICATION No. PCT 1B99/01670 FILED ON OCTOBER 13, 1999 IN THE NAME OF DEBIOPHARM S.A.

and

IN THE MATTER OF AN APPLICATION FOR A PATENT IN UNITED STATES CORRESPONDING THERETO

# VERIFICATION OF ENGLISH TRANSLATION OF INTERNATIONAL APPLICATION

I, Cyra NARGOLWALLA of CABINET PLASSERAUD - 84 ruc d'Amsterdam, 75009 PARIS, France, declare that I am well acquainted with the English and French languages and that the English translation, submitted herewith, of the above-identified International Application, which was filed in Switzerland, is a true and accurate translation.

Date: April 11, 2001

Signature: (

プロリー マイリンストピーロン

N=2110

Cette préparation pharmaceutique a été conservée dans des flacons en verre neutre pour usage pharmaceutique sous atmosphère d'un gaz inerte. Cependant, de tels flaconnages, s'ils sont appropriés pour la conservation sur une longue période de la préparation pharmaceutique, ne le sont pas pour contenir cette préparation lors d'une administration par perfusion.

Lors d'opérations de perfusion de préparations liquides de complexes du platine autres que l'oxaliplatine tels que le cisplatine ou le carboplatine, on utilise des poches souples constituées d'un matériau à base de chlorure de polyvinyle (PVC).

Toutefois, et contrairement à ce qui a été observé pour des préparations liquides de cisplatine et de carboplatine, il s'est avéré que, du fait en particulier d'une sensibilité chimique plus accrue, les préparations pharmaceutiques d'oxaliplatine en solution aqueuse ne peuvent se trouver au contact de matériaux à base de PVC, ni être transportées et/ou conservées au sein de récipients, en particulier des poches souples, à base de ces matériaux.

20

25

30

5

10

15

Le but de la présente invention est de mettre à disposition des préparations liquides pharmaceutiques d'oxaliplatine qui puissent être non seulement conservées au cours d'une longue période de temps sans qu'aucune perte de qualité ne puisse être constatée, mais également qui puissent être utilisées en particulier pour des opérations de perfusion sans qu'aucune opération de transvasement des préparations liquides pharmaceutiques ne soit à effectuer par le personnel soignant.

A cet effet, la présente invention concerne une poche souple étanche à usage médical contenant une préparation pharmaceutique d'oxaliplatine se trouvant sous forme liquide telle que définie à la revendication 1. Les différentes variantes d'exécution sont telles que définies aux revendications 2 à 9.

PLUID HANN INCOMENT 1721, 1211-153

プログロロロ といい トレップ・ラブ

K=2 17

## Revendications

- 1) Poche souple étanche à usage médical contenant une préparation pharmaceutique d'oxaliplatine se trouvant sous forme liquide, caractérisée en ce que ladite poche souple est réalisée en matière plastique, à l'exclusion, pour ladite matière se trouvant au contact direct de ladite préparation pharmaceutique, d'un matériau à base de PVC.
- 2) Poche souple étanche à usage médical contenant une préparation pharmaceutique d'oxaliplatine selon la revendication 1, caractérisée en ce que l'enveloppe de ladite poche a une structure multicouche.
- 3) Poche souple étanche à usage médical contenant une préparation pharmaceutique d'oxaliplatine d'oxaliplatine selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que la solution liquide d'oxaliplatine se trouve au contact d'une couche interne de ladite enveloppe constituée en un matériau polypropylène.
- 4) Poche souple étanche à usage médical contenant une préparation pharmaceutique d'oxaliplatine selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que la concentration en oxaliplatine de la préparation pharmaceutique est comprise entre 1 et 8 mg/ml.
- 25 5) Poche souple étanche à usage médical contenant une préparation pharmaceutique d'oxaliplatine selon la revendication 4, caractérisée en ce que ladite concentration est comprise entre 1 et 5 mg/ml.
- 6) Poche souple étanche à usage médical contenant une préparation pharmaceutique d'oxaliplatine selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que cette poche souple est constituée de deux feuilles soudées de matériau multicouche en feuille comprenant un

REZIDE

film de polyamide de l'acide 11-amino-un-décanoïque lié par l'une au moins de ses faces à un film de polypropylène au moyen d'un film de polyoléfine, les films de polypropylène formant la paroi interne de la poche souple étanche.

COSTINUE CONCENTE OF STATES

5

- 7) Poche souple étanche à usage médical contenant une préparation pharmaceutique d'oxaliplatine selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que cette poche souple est multi compartimentée.
- Poche souple étanche à usage médical contenant une préparation pharmaceutique d'oxaliplatine selon la revendication 7, caractérisée en ce que les multi compartiments sont définis de manière à permettre le dosage d'une préparation prête à l'emploi.
- 9) Poche souple étanche à usage médical contenant une préparation pharmaceutique d'oxaliplatine selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que cette solution présente un pH de 4,5 à 6, une teneur en oxaliplatine dans la préparation d'au moins 95 % de la teneur initiale, ainsi qu'un aspect limpide incolore exempt de précipité après
- 20 conservation pendant une durée pharmaceutiquement acceptable.

#### PCT

# CRGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE BUTCAN INTERNACIONAL



## DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets 7 : A61K 31/28, 33/24, 9/08	A2	(11) Numéro de publication internationale: WO 00/21527
(21) Numéro de la demande Internationale: PCT/IB9 (22) Date de dépôt International: 13 octobre 1999 (1 (30) Données relatives à la priorité: 2067/98 14 octobre 1998 (14.10.98)		CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW, brevet ARIPO (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, CK, CK, MD, RU, TJ, CK, CK, CK, MD, RU, TJ, CK, CK, CK, CK, CK, CK, CK, CK, CK, CK
<ul> <li>(71) Déposant (pour tous les Eints désignés sauf US): PHARM S.A. (CH/CH): 17. rue des Terreaux. C Lausanne 9 (CH).</li> <li>(72) Inventeur; et</li> <li>(75) Inventeur/Déposant (US seulement): MAUVERNA land-Yves [CH/CH]; 17, rue des Terreaux. CH-10 sanne 9 (CH).</li> </ul>	ΣΗ-100 .Υ. Ro	(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, MIL, MR, NE, SN, TD, TG).  Publice

- (54) Title: OXALIPLATINUM PREPARATION PACKAGING
- (54) TIERE CONDITIONNEMENT D'UNE PREPARATION D'OXALIPLATINE

#### (57) Abstract

The invention concerns a liquid pharmaceutical preparation of oxiplatinum packaged in a container, preferably in a sealed soft bag for medical use. The liquid preparation of oxiplatinum can advantageously be presented in the form of a bag with several compartments containing doses of a ready-to-use solution.

### (57) Abrégé

La présente invention se rapporte à une préparation pharmaceutique liquide d'oxaliplatine conditionnée en récipient, de préférence cans une poche souple étauche à usage médical. La préparation liquide d'oxaliplatine peut se présenter avantageusement sous la forme de poche multicompartimentée permettant le dosage d'une solution prête à l'emploi.

## RECEIVED IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

#### TRANSMITTAL TO THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant(s):

MAUVERNAY, Rolland-Yves

Int'l Appn No. Int'l Filing Date: PCT/IB99/01670 October 13, 1999

For:

OXALIPLATÍNUM PREPARATION PACKAGING

**Our Docket:** 

P-6191 (218728-109)

## **Enclosures**:

JC04 Rec'd PCT/PTO 1 2 APR 2001

Cover Page of Published PCT International Application No. PCT/IB99/01670

Verification of English Translation of International Application

Translation of Amended Specification, Page 2 and Claims Pages 9 and 10 Substitute Drawing Shaet Numbers, 1 through 6, Containing Figures 1-7 Return Receipt Losicard

Mailed via Express Mail No. EL178952483US on April 12, 2001

BLM/bfp